

智慧財產及商業法院行政判決

108年度行專訴字第72號

民國110年12月23日辯論終結

原告 辛耘企業股份有限公司

代表人 謝宏亮

訴訟代理人 陳國樟 律師 兼送達代收人

複代理人 莊函諺 律師

蔡孟蕙 律師

輔佐人 曾景晃

被告 經濟部智慧財產局

代表人 洪淑敏

訴訟代理人 謝育桓

參加人 國家中山科學研究院

代表人 張忠誠

訴訟代理人 徐克銘 律師

上列當事人間因新型專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國108年8月6日經訴字第10806307000號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院裁定命參加人獨立參加被告之訴訟，本院判決如下：

主 文

訴願決定及原處分均撤銷。

訴訟費用由被告負擔。

事實及理由

壹、事實概要：

原告前手○○○及○○○前於民國93年8月17日以「具識別及防假冒功能之鎖具」，向被告申請新型專利，申請專利範圍共13項，並聲明以93年5月31日申請之第93208575專利申請案主張國內優先權，經被告編為第93213088號進行形式審查，准予專利，並發給新型第M264261號專利證書（下稱系爭專利），專利期間自94年5月1日至103年8月16日止。嗣系爭專利於99年7月6日經申准讓與登記予原告。嗣參加人於107年4月9日主張其具有專利法第72條規定之利害關係人身

分，以系爭專利請求項1至3有違核准時專利法第94條第1項、第4項及第108條準用第26條規定，不符新型專利要件，對之提起舉發。案經被告依系爭專利105年10月12日申請專利範圍更正本審查，認系爭專利請求項1至3及其所對應之說明書內容，有違核准時專利法第108條準用第26條第2項至第4項規定，以108年1月29日(108)智專三(-)02060字第10820094820號專利舉發審定書為「請求項1至3舉發成立，應予撤銷」處分。原告不服，提起訴願，經濟部嗣以108年8月6日經訴字第10806307000號訴願決定駁回，原告不服，遂向本院提起行政訴訟。因本院認本件判決之結果，倘認原處分與訴願決定，應予撤銷者，將影響參加人之權利或法律上之利益，爰命參加人獨立參加本件被告之訴訟（見本院卷一第199至202頁）。

貳、原告聲明原處分與訴願決定均撤銷，並主張如後：

一、參加人不得為與相關前案判決相反主張：

（一）系爭專利有無應撤銷原因為相關前案主要爭點：

參加人於原告提起之前案，即本院104年度民專上字第13號民事判決（下稱相關前案）訴訟程序，係被告地位，系爭專利有無應撤銷原因之判斷，為相關前案之主要爭點，且業經中間判決。參加人於本訴訟程序，經本院裁定獨立參加本件被告之訴訟，其為本件應屬訴訟當事人。系爭專利有無應撤銷之原因，既於相關前案之訴訟程序，經參加人提出以為答辯，並本於其當事人地位，就相關事實負主張與舉證之責，且經相關前案法院以雙方辯論結果為實質審理與判斷後，認系爭專利無應撤銷之原因。參加人於本件應受爭點效之拘束。

（二）參加人主張違反一事不再理：

參加人於本件以獨立參加人之地位參與訴訟程序，究其目的在於推翻前案民事確定判決之結果。參加人於本件訴訟程序提出與相關前案原判斷相反之主張，實質上即屬就同一當事

01 人間，已由本院所審理之同一判斷事項，嗣後訴訟再行反覆
02 爭執，顯有違一事不再理原則。

03 (三)本件於相關前案已為判斷：

04 系爭專利請求項1至3並無應撤銷之原因，無論係相關前案事
05 件或本件訴訟，均屬與訴訟標的之法律關係有關連之重要爭
06 點，並經相關前案判決中為中間判決，可認是項爭點已於相
07 關前案判決理由，為實質有效之審理判斷。且本件參加人於
08 相關前案中係屬被告，依行政訴訟法第23條規定，屬訴訟當
09 事人，前後案同一當事人參加人應不得就系爭專利請求項1
10 至3有無應撤銷原因，再為相反之主張。

11 (四)應審酌相關前案判決之情形：

12 系爭專利有無應撤銷之原因，業經相關前案判決實質審理與
13 判斷，並認定系爭專利無應撤銷原因。同一當事人即參加人
14 就系爭專利有無應撤銷原因，此為同一基礎事實，本件應有
15 適用智慧財產案件審理細則第34條規定，法院應審酌相關前
16 案判決是否顯然違背法令、是否出現足以影響判斷結果之新
17 訴訟資料及誠信原則等情形，以維裁判一致、避免裁判之矛
18 盾。關於同一智慧財產權所生之民事、行政訴訟，應避免裁
19 判之歧異。

20 二、系爭專利之新型說明符合明確與充分揭露要件：

21 (一)明確與充分揭露之判斷應以專利說明內容為考量：

22 明確且充分揭露之判斷，應審究發明所屬之技術領域、先前
23 技術、圖式簡單說明、發明所欲解決之問題、解決問題之技
24 術手段、對照先前技術之功效、實施方式等因素，以系爭專
25 利新型說明之全部內容為整體之考量。

26 (二)被告未考量系爭專利新型說明：

27 1. 被告僅注意辨別是否曾遭到破壞之功能：

28 系爭專利所屬技術領域、新型內容及實施方式，除可節省人
29 力及時間外，亦可認定辨別是否曾遭受破壞或更換，而被告
30 僅考慮辨別是否曾遭受破壞之功能。

31 2. 系爭專利欲解決問題之一為察覺或辨別貨櫃專用鎖：

01 由系爭專利先前技術之記載可知，習知貨櫃專用鎖是單純之
02 機械鎖具，其識別編號是可由外部直接窺見，故第三人在剪
03 斷貨櫃專用鎖後，再以複製具有相同識別編號另一支貨櫃專
04 用鎖，加以裝置。海關工作人員無從察覺鎖具已被換裝。足
05 見如何察覺或辨別貨櫃專用鎖，已被更換成假冒之鎖具，為
06 系爭專利欲解決問題之一。因海關工作人員需逐貨櫃去檢視
07 貨櫃專用鎖上之識別編號，以遂行登記及管理，衍生花費大
08 量人力及時間。

09 3. 貨櫃專用鎖之問題：

10 為解決習知貨櫃專用鎖既存已久「管理需花費人力及時間」
11 與「無從察覺或辨別貨櫃專用鎖已被更換成假冒鎖具」問
12 題，系爭專利提供一種請求項1之鎖具，藉其技術特徵，使
13 系爭專利在鎖體及鎖栓相扣結，而使識別電路之第一部分及
14 第二部分構成電氣連接時，可發射內含唯一識別碼之識別電
15 磁波給識別主機，以使海關工作人員得利用識別主機輕易管
16 理貨櫃，節省人力與時間，解決習知貨櫃專用鎖需花費人力
17 及時間問題。因識別碼是唯一，且儲存於識別晶片，從外部
18 看不到，故第三人剪斷原來貨櫃專用鎖，並另以假冒貨櫃專
19 用鎖加以更換，識別主機所讀取到識別碼不在預期中。故海
20 關工作人員得利用識別主機，輕易辨別出貨櫃專用鎖已被更
21 換成假冒鎖具。準此，系爭專利請求項1之技術特徵，可達
22 成方便管理及辨別出貨櫃專用鎖已被更換成假冒等功能。

23 4. 系爭專利可辨別鎖具是否有鎖好貨櫃：

24 系爭專利之技術特徵，可辨別出鎖具是否有鎖好貨櫃。系爭
25 專利僅在鎖體及鎖栓相扣結後，而識別電路之第一部分及第
26 二部分構成電氣連接時，始會發射識別電磁波予識別主機，
27 故鎖具未鎖好貨櫃情形時，識別電路之第一部分及第二部
28 分，不會構成電氣連接，識別電路不會發射識別電磁波予識
29 別主機，識別主機就能辨別「鎖栓被假裝插入鎖體而沒有相
30 扣結」情形，即可辨別出鎖具是否有鎖好貨櫃。

31 5. 系爭專利記載技術特徵無關剪斷：

01 系爭專利新型說明書有關破壞、剪斷等說明，並非技術手段
02 或技術特徵。藉由識別主機得輕易辨別被鎖扣物及管理被鎖
03 扣物，並可藉由識別主機可否「接收識別碼」，以辨識鎖具
04 是否有鎖好貨櫃。系爭專利之技術特徵，除無關於電子封條
05 被剪斷或天線迴路被切斷外，亦未涉及剪斷時停止提供射頻
06 識別功能。

07 三、本件不適用爭點效：

08 參加人所提及之前案判決，係I292007發明專利，其與系爭
09 專利之請求項不同。系爭專利請求項無I292007發明專利之
10 「剪斷時停止提供射頻識別功能」技術特徵，使識別主機辨
11 別系爭專利本身是否曾遭到破壞，並非系爭專利請求項內
12 容，僅是系爭專利發明說明之功能描述，其與系爭專利請求
13 項1是否明確與充分揭露無關。

14 參、被告聲明請求駁回原告之訴，並答辯略以：

15 一、系爭專利無保密防假冒或及時被識別之目的：

16 參諸本院107年度行專再字第1號行政判決第28頁可知，射頻
17 天線對應本案之實施例1之射頻，射頻天線係在栓殼頂面，
18 當鎖栓被破壞而剪斷時，僅破壞天線接腳，並未破壞射頻天
19 線本體。系爭專利實施例1之天線接腳被剪斷，而天線未被
20 剪斷而完好之情況，並不影響天線之高頻載波產生與傳遞。
21 天線接收載波後，共震產生電流，經由天線接腳傳遞予晶
22 片，天線接腳僅需具導電功用，剪斷後僅需將切斷處之天線
23 接腳相互接觸，其可導電而將晶片資訊經電流傳遞至天線，
24 並被RFID讀取器讀取後仿冒，無法達到保密防假冒或及時被
25 識別主機加以辨別之目的。

26 二、系爭專利關於本質技術特徵未詳細說明：

27 系爭專利第1實施例，無法達到保密防假冒或及時被識別主
28 機加以辨別之目的，根據審查基準1.4.3違反充分揭露而可
29 據以實施之要件審查記載，其不符其中第(3)點「發明說明雖
30 載有解決問題之技術手段，然採用該技術手段不能解決問題
31 者」條件，故違反專利法第26條第2項規定。原處分之證據

01 相關貨櫃電子鎖栓者，證據2及證據9均將天線與識別主機相
02 連，而另設電氣連接線，並未將「天線迴路當成開關而省略
03 電氣連接線」，而該等技術特徵，是系爭專利相異於相關證
04 據結構，而屬於系爭專利之本質技術特徵。準此，系爭專利
05 關於本質技術特徵，應具有詳細說明，而為所屬技術領域具
06 有通常知識者，參考說明書瞭解其內容而可據以實施。系爭
07 專利之專利權人雖據此本質技術特徵取得專利權，然迴避該
08 等核心本質技術特徵之揭露。

09 三、系爭專利之實施例1無法據以實施：

10 系爭專利之實施例1，如2至4圖可見天線在鎖栓之最上方，
11 鎖栓被破壞而切斷之情況，天線並不會被破壞，所破壞者僅
12 為天線接腳，可知系爭專利對應實施例1之請求項1至3，無
13 法據以實施。

14 肆、參加人聲明請求駁回原告之訴，並答辯略以：

15 一、系爭專利違反專利法第26條第2項：

16 (一)以剪斷時停止提供射頻識別功能作為審查對象：

17 1. 具識別與防假冒應充分揭露：

18 關於系爭專利之新型內容，依據系爭專利說明書第6頁所載
19 可知，具識別與防假冒屬系爭專利本質部分，並非習知技
20 術，系爭專利應就其本質部分為充分揭露，而非僅揭露鎖
21 體、鎖栓、識別電路所構成之鎖具部分。

22 2. 以剪斷時停止提供射頻識別功能作為審查對象：

23 「天線之迴路切斷與否當成接收或發射電磁波之開關」系爭
24 專利本質部分，在發明說明、申請專利範圍及圖式三者整體
25 之基礎，參酌申請時之通常知識予以審究，仍無法從請求項
26 1之文字得知，是原告其未充分揭露，致通常知識者無法據
27 以實施。

28 (二)無法據以實施系爭專利「剪斷時停止提供射頻識別功能」：

29 1. 第一較佳實施例無法據以實施：

30 電子封條以金屬導體、晶片形成電氣連接而達識別功能者，
31 專利說明書中應就天線裝置之類別、操作頻率等攸關電氣連

接之事項為充分與明確之揭露。系爭專利實施例之揭露，無法使通常知識者據以實施系爭專利「剪斷時停止提供射頻識別功能」。依據本院107年度行專再字第1號行政判決可知，在剪斷第一較佳實施例之天線接腳時，天線本身收發電磁波之功能未受影響，因金屬均有導電功能，剪斷處之天線接腳有接觸時，仍可將晶片資訊之電流傳遞至天線，並由主機讀取電磁波，無法達成系爭專利具識別與防仿冒之目的。準此，第一較佳實施例之揭露，無法使通常知識者，據以實施系爭專利「剪斷時停止提供射頻識別功能」。準此，系爭專利未揭示天線尺寸與大小、線路如何配置、如何產生射頻識別功能，通常知識者依據系爭專利所揭露內容，仍須對「天線裝置之設計」、「電子式封條如何剪斷」進行過度實驗，始能製造及使用系爭專利「具識別及防假冒功能之鎖具」。

2. 第二較佳實施例無法據以實施：

根據系爭專利說明書第8頁記載可知，其無關於「剪斷時停止提供射頻識別功能」記載。系爭專利未就天線裝置、剪斷位置與天線之關連、如何剪斷等為充分揭露，無從使通常知識者得據以實施。

二、系爭專利違反審定時專利法第26條第3項與第4項：

系爭專利請求項1「一種具識別及防假冒功能之鎖具」，其對於系爭專利之天線裝置、剪斷位置與天線之關連、如何剪斷等，均未充分揭露，無法使通常知識者得據以實施。請求項2、3為請求項1之附屬項，應包含請求項1之所有技術特徵，請求項2、3亦未記載揭露之事項。準此，系爭專利違反審定時專利法第26條第3項、第4項。

三、原處分未違反專利法第73條第3項：

參加人之舉發聲明為「請求撤銷第1至3項請求項」，原處分所審酌與撤銷者亦為請求項第1至3項，訴願決定因而維持原處分，並無違誤。準此，原告未曾變更舉發聲明之請求項，原處分未違反專利法第73條第3項。

四、本件應受爭點效拘束：

01 本件原告、被告及參加人間就原處分之主要爭點，厥為該案
02 請求項1隱含鎖栓「剪斷」及「剪斷時停止提供射頻識別功
03 能」，是否確實已將解決問題不可或缺之必要技術特徵，有
04 「明確且充分揭露」。本件前已有2次確定判決，一再就同
05 一爭點為同一諭知，而有爭點效之適用。準此，原告自無從
06 再於本案就同一爭點為迥異於已確定前案之主張。

07 伍、本院得心證之理由：

08 一、參加人代表人合法承受訴訟：

09 按當事人喪失訴訟能力或法定代理人死亡或其代理權消滅
10 者，訴訟程序在有法定代理人或取得訴訟能力之本人承受其
11 訴訟以前當然停止。第170條之承受訴訟規定，有訴訟代理
12 人時不適用之。訴訟程序當然停止後，依法律所定之承受訴
13 訟之人，其於得為承受時，應即為承受之聲明。行政訴訟法
14 第186條準用民事訴訟法第170條、第173條及行政訴訟法第1
15 81條分別定有明文。查參加人之代表人原為杲中興（見本院
16 卷一第189頁）。參加人嗣於109年5月18日提出行政承受訴
17 訟狀，表明參加人之代表人現變更為張忠誠，而由依法有代
18 表權限之張忠誠聲明承受訴訟（見本院卷一第407至412
19 頁）。參加人有提起書狀陳明變更參加人代表人，並有委任
20 訴訟代理人。準此，參加人代表人合法承受訴訟前，本院已
21 充分保障其於本件審理之程序參與權。

22 二、整理當事人爭執與不爭執事項：

23 按受命法官為闡明訴訟關係，得整理並協議簡化爭點，民事
24 訴訟法第270條之1第1項第3款、第463條分別定有明文，行
25 政訴訟法第132條準用之。準此，法院於言詞辯論期日，依
26 據兩造主張之事實與證據，經簡化爭點協議，作為本件訴訟
27 中攻擊與防禦之範圍（見本院卷一第319至334頁之108年12
28 月13日之準備程序筆錄）。

29 （一）不爭執事項：

30 原告之前手○○○及○○○前於93年8月17日以「具識別及
31 防假冒功能之鎖具」，向被告申請新型專利，申請專利範圍

共13項，並聲明以93年5月31日申請之第93208575專利申請案主張國內優先權，經被告編為第93213088號進行形式審查，准予專利，並發給系爭專利證書，專利期間自94年5月1日至103年8月16日止。嗣系爭專利於99年7月6日經申准讓與登記予原告。嗣參加人於107年4月9日主張其具有專利法第72條規定之利害關係人身分，以系爭專利請求項1至3有違核准時專利法第94條第1項、第4項及第108條準用第26條規定，不符新型專利要件，對之提起舉發。案經被告依系爭專利105年10月12日申請專利範圍更正本審查，認系爭專利請求項1至3及其所對應之說明書內容，有違核准時專利法第108條準用第26條第2項至第4項規定，前於108年1月29日為「請求項1至3舉發成立，應予撤銷」處分。原告不服，提起訴願，經濟部嗣於108年8月6日訴願決定駁回，原告不服，遂向本院提起行政訴訟。

(二)主要爭執事項：

當事人主要爭執事項為：1. 系爭專利說明書，是否違反核准時專利法第108條準用第26條第2項規定？2. 系爭專利請求項1至3，是否違反核准時專利法第108條準用第26條第3項規定？

三、判斷系爭專利充分揭露要件之準據法：

按新型專利說明應明確且充分揭露，使該新型專利所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實施。申請專利範圍應明確記載申請專利之新型專利，各請求項應以簡潔之方式記載，且必須為新型專利說明及圖式所支持。專利法第26條第2項、第3項分別定有明文，同法第108條準用之。系爭專利為93年7月1日修正之專利法（下稱審定時專利法）施行後，尚未審定之舉發案，原處分其是否有應撤銷專利權情事，應依核准處分時，所適用之審定時專利法規定。準此，本院首應說明系爭專利之技術特徵；進而判斷系爭專利是否有違反專利法第26條第2項、第3項規定；最後判斷原處分與訴願決定，有無違法處。

01 四、系爭專利技術之分析：

02 (一)系爭專利技術內容：

03 系爭專利提供一種具識別及防假冒功能之鎖具，其主要包括
04 一鎖體、一鎖栓及一識別電路。識別電路包括一第一部分及
05 一第二部分，且僅在鎖體及鎖栓相扣結後，第一部分及第二
06 部分構成電氣連接，始能接收由識別主機所發射之主機電磁
07 波，並根據主機電磁波所提供之能量發射內，含識別碼之識
08 別電磁波供識別主機接收。準此，藉由識別主機能輕易辨別
09 被鎖扣物及管理被鎖扣物，同時能夠輕易判斷出鎖具，是否
10 遭到破壞或更換。

11 (二)系爭專利申請專利範圍分析：

12 系爭專利核准時申請專利範圍共13項，其中第1、4項為獨立
13 項，餘為附屬項。原告於另件舉發案（N01）提出105年10月
14 12日之申請專利範圍更正本，經智慧財產局於107年11月19
15 日之舉發審定准予更正，並於108年2月11日公告在案。因申
16 請專利範圍經更正公告者，溯自申請日生效。準此，本件依
17 系爭專利更正後之申請專利範圍為準。本件參加人僅針對請
18 求項1至3提起舉發，故僅說明更正後請求項1至3內容。系爭
19 專利主要圖式，如附圖1所示。

20 1. 系爭專利請求項1：

21 一種具識別及防假冒功能之鎖具，包括：一鎖體，其頂面具
22 有一開口，且內部具有一可彈性擴張之扣環；一鎖栓，供穿
23 經一貨櫃之門扣後再插扣於鎖體，鎖栓頂端外徑大於鎖栓之
24 其它部分，且鎖栓包括一金屬製之栓桿，栓桿具有一基段及
25 一扣結段，扣結段周壁並凹設可供扣環扣入之一環溝；一識
26 別電路，包括分別設於鎖體及鎖栓之一第一部分及一第二部
27 分，且僅在鎖體及鎖栓相扣結後，第一部分及第二部分始構
28 成電氣連接；當第一部分及第二部分構成電氣連接時，識別
29 電路係接收一識別主機所發射之主機電磁波，並根據主機電
30 磁波所提供之能量發射內，含唯一識別碼之識別電磁波供識
31 別主機接收。

01 2. 系爭專利請求項2：

02 如請求項1之具識別及防假冒功能之鎖具，第一部分包括至
03 少一天線，第二部分包括一識別晶片，天線係用以接收主機
04 電磁波及發射識別電磁波，識別晶片內存唯一識別碼，並在
05 電接至天線時，將天線所接收到之主機電磁波轉換成電力，
06 並利用電力調制識別碼成為識別電磁波並發射之。

07 3. 系爭專利請求項3：

08 如請求項1之具識別及防假冒功能之鎖具，第一部分包括一
09 識別晶片，第二部分包括至少一天線，天線係用以接收主機
10 電磁波及發射識別電磁波，識別晶片係內存該唯一識別碼，
11 並在電接至天線時，將天線所接收到之主機電磁波轉換成電
12 力，並利用電力調制該識別碼成為識別電磁波並發射之。

13 五、系爭專利說明書未違反專利法第108條準用第26條第2項：

14 按發明說明應明確且充分揭露，使該發明所屬技術領域中具
15 有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實施。新型專利準
16 用之。審定時專利法第108條準用第26條第2項規定。是發明
17 或新型說明之記載，應使所屬技術領域中具有通常知識者，
18 在發明或新型說明、申請專利範圍及圖式三者整體之基礎，
19 參酌申請時之通常知識，無須過度實驗，即能瞭解其內容，
20 據以製造或使用申請專利之發明或新型，解決問題，且產生
21 預期的功效。發明或新型說明是否符合充分揭露而可據以實
22 施之要件，係以申請專利之發明或新型為對象，故對於發明
23 或新型說明中有記載，而申請專利範圍中未記載之發明或新
24 型，無論發明或新型說明是否明確且充分揭露，均無關申請
25 專利之發明或新型，未違反充分揭露而可據以實施之要件
26 (參照93年版專利審查基準第二篇第一章第2-1-4至2-1-5
27 頁)。

28 (一)系爭專利所欲解決問題：

29 系爭專利說明書第5至6頁之先前技術記載：特別要指出者，
30 是用於鎖住貨櫃以確保貨櫃內貨物之安全之貨櫃專用鎖。習
31 知之貨櫃專用鎖，如公告第70065、171809、189533、47634

01 5號專利所示，其主要為一鎖體設有一向上開口之鎖孔，且
02 於鎖孔中卡設有一C型扣，而一鎖栓係一端設有一插設端，
03 另一端設有一凸出端，插設端周緣設有一環溝，使其插設於
04 鎖孔中時，環溝可供C型扣卡設，使鎖栓與鎖體結合而形成
05 可將貨櫃門鎖扣之狀態，而要打開貨櫃門時，因此貨櫃專用
06 鎖是沒有開鎖機制，僅能用破壞方式，始能解開貨櫃專用
07 鎖，最普遍之作法，是直接將鎖栓剪斷。由於此習用之貨櫃
08 專用鎖，是利用於鎖體上或鎖體內，設置一可由外部看到識
09 別編號，作為供識別之方式。是眾多之貨櫃，需由海關工作
10 人員就貨櫃逐一登記及管理，花費大量之人力及時間。由於
11 鎖體上之識別編號，可由外部輕易看到，非常容易複製。倘
12 有第三人剪斷貨櫃專用鎖後，再換裝一個複製有相同識別編
13 號之貨櫃專用鎖，海關工作人員無從發覺，故使用貨櫃專用
14 鎖之貨櫃，很容易被盜取或更換其內容物。準此，系爭專利
15 所欲解決問題，為海關工作人員對使用貨櫃專用鎖之貨櫃登
16 記及管理問題，並如何避免使用貨櫃專用鎖之貨櫃識別編
17 號，被外人輕易看到而複製，造成鎖體更換及貨櫃盜取更換
18 時，無從發覺之問題。

19 (二)系爭專利之創作目的：

20 系爭專利說明書第6頁之新型內容記載：本創作之主要目
21 的，在提供一種具識別及防假冒功能之鎖具，除方便識別主
22 機管理被鎖扣物外，且使識別主機能輕易辨別，鎖具本身是
23 否遭到破壞或更換。此表示使用本創作之每一個被鎖扣物，
24 均具有一個識別碼。藉由識別主機能夠輕易辨別被鎖扣物及
25 管理被鎖扣物，同時能夠輕易判斷本創作本身，是否遭到破
26 壞或更換。準此，系爭專利之創作目的，為利用鎖具之識別
27 碼，方便識別主機管理被鎖扣物，且更使識別主機能輕易辨
28 別，鎖具本身是否遭到破壞或更換。系爭專利之創作可得到
29 系爭專利說明書第5頁第5至7行記載：在一識別主機之搭配
30 使用，特別具有識別被鎖扣物及方便管理被鎖扣物之功能，

01 同時能夠輕易辨別，本創作本身是否曾遭到破壞或更換之功
02 效。

03 (三)第一較佳實施例：

04 系爭專利第1至4圖及說明書第7至9頁揭露第一較佳實施例，
05 第一較佳實施例之具識別及防假冒功能之鎖具，包括：一鎖
06 體、一鎖栓及識別電路，識別電路具有一第一部分及一第二
07 部分，第一部分為封裝在鎖體內部之識別晶片，第二部份為
08 封裝在鎖栓內部之天線。當鎖栓插扣於鎖體後，鎖體之扣環
09 扣入鎖栓之環溝內，使得鎖栓無法退離鎖體。當鎖栓插扣於
10 鎖體後，識別電路之一第一部分及一第二部分形成電氣連
11 接，使得識別電路進入可作動的狀態。當鎖體插扣入鎖栓之
12 環溝後，識別電路形成電氣連接，並進入可作動之狀態，即
13 為系爭專利請求項1「僅在鎖體及鎖栓相扣結後，電氣連
14 接」技術特徵之第一具體實施方式。當識別主機靠近被鎖住
15 之貨櫃門扣，從識別主機所發射之主機電磁波將被天線接
16 收，識別晶片將內存於識別晶片之識別碼調制成一識別電磁
17 波，從天線發射出去，識別主機在獲得識別碼後，可根據識
18 別碼而獲知貨櫃之身份，使得貨櫃很容易被識別及管理，節
19 省管理上的人力與時間。倘識別主機無法讀取到識別碼時，
20 可能是鎖栓被剪斷，此表示貨櫃已遭侵入。因鎖體之識別晶
21 片內存識別碼，讀取必須透過識別主機，無法由外部辨識，
22 即使第三人同時更換鎖體及鎖栓，僅要識別主機所讀取到之
23 識別碼不在預期內，亦可判斷貨櫃已遭侵入或替換。準此，
24 系爭專利第一較佳實施例，以封裝在鎖體內部，包括有識別
25 晶片及天線之識別電路之識別碼讀取之技術手段，達到被鎖
26 扣物之識別及管理，同時辨識被鎖扣物是否遭替換盜取之目
27 的。

28 (四)第二較佳實施例：

29 系爭專利第5圖及說明書第9頁第7至15揭露第二較佳實施
30 例，第二較佳實施例結構大致與第一較佳實施例相同，不同
31 處在於第二較佳實施例是鎖栓之栓桿係以導電金屬製成，並

將之當作一支天線來使用，當鎖栓插扣於鎖體時，鎖栓之栓桿會與識別晶片形成電氣連接。當鎖體插扣入鎖栓之栓桿後，識別電路形成電氣連接，並進入可作動狀態，即為系爭專利請求項1「僅在鎖體及鎖栓相扣結後，電氣連接」技術特徵之第二具體實施方式。準此，系爭專利第二較佳實施例係以封裝在鎖體內部，包括有識別晶片及栓桿之識別電路之識別碼讀取之技術手段，達到系爭專利所訴稱之目的及功效。

(五)第三較佳實施例：

系爭專利第6至19圖及說明書第9至17頁揭露第三較佳實施例，系爭專利第12及12A圖顯示當鎖栓插入鎖體時，識別晶片經由導電連接片而與栓桿構成電氣連接，同時經由天線接腳而與平板天線構成電氣連接，栓桿被當作天線使用。識別晶片可收到主機電磁波，亦可發射識別電磁波。當鎖體插扣入鎖栓之栓桿後，識別電路形成電氣連接，並進入可作動狀態，即為系爭專利請求項1「僅在鎖體及鎖栓相扣結後，電氣連接」技術特徵之第三具體實施方式。倘是識別主機無法讀取到識別碼時，可能是系爭專利第14及14A圖顯示之鎖栓插入鎖體後，鎖栓被攔腰剪斷之情形。識別晶片不再與導電連接片構成電氣連接，亦不再與平板天線構成電氣連接，作為天線之栓桿被剪斷。識別晶片不會收到主機電磁波，不會發射識別電磁波。準此，系爭專利第三較佳實施例，係以封裝在鎖體內部，包括有識別晶片及平板天線、栓桿之識別電路中之識別碼讀取之技術手段，達到系爭專利所訴稱之目的及功效。

(六)系爭專利說明書已達到充分明確揭露且可據以實施：

1. 系爭專利說明書揭露第一至第三具體實施方式：

系爭專利請求項1至3之標的「一種具識別及防假冒功能之鎖具」，特徵部分包括「一鎖體，其頂面具有一開口，且內部具有一可彈性擴張扣環」、「一鎖栓，係供穿經一貨櫃之門扣後再插扣於鎖體，鎖栓頂端的外徑大於鎖栓之其它部份，

且鎖栓包括一金屬製之栓桿，栓桿具有一基段及一扣結段，扣結段周壁並凹設可供扣環扣入之一環溝」、「一識別電路，包括分別設於鎖體及鎖栓之一第一部分及一第二部分，且僅在鎖體及鎖栓相扣結後，第一部分及第二部分始構成電氣連接；當第一部分及第二部分構成電氣連接時，識別電路係接收一識別主機所發射之主機電磁波，並根據該主機電磁波所提供之能量發射內，含唯一識別碼之識別電磁波供識別主機接收」技術特徵，有關係爭專利請求項1「僅在鎖體及鎖栓相扣結後，電氣連接」技術特徵，系爭專利說明書揭露第一至第三具體實施方式，系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者，可瞭解系爭專利請求項1至3之具識別及防假冒功能之鎖具，係藉由使鎖體及鎖栓相扣結後，造成第一部分及第二部分間構成電氣連接，使得其可接收一識別主機所發射之主機電磁波，並可發射內含唯一識別碼之識別電磁波供識別主機接收，來達到使海關人員可利用識別主機靠近被鎖住之貨櫃門扣，快速讀取鎖具內之識別電路識別碼，不用逐一貨櫃登記，方便管理，倘識別碼無法被讀取或讀取到非預期之識別碼，海關人員可輕易判斷鎖具可能遭到破壞或更換，達到系爭專利利用鎖具之識別碼，方便一識別主機管理被鎖扣物，且使識別主機能輕易辨別，鎖具本身是否遭到破壞或更換之創作目的。

2. 系爭專利說明書內容得據以製造或使用系爭專利：

系爭專利說明書載明解決問題之技術手段及達成之目的、功效，且系爭專利說明書已載明解決問題之技術手段的具體實施例，使所屬技術領域具有通常知識者係可以輕易瞭解其意義並據以實現。系爭專利說明書達到明確、充分揭露且可據以實施之程度。故所屬技術領域中具有通常知識者，在系爭專利說明書、申請專利範圍及圖式三者整體之基礎，參酌申請時的通常知識，無須過度實驗，即能瞭解系爭專利說明書之內容，據以製造或使用申請專利之新型，解決問題，並且

產生預期功效，未違反核准時專利法第108條準用第26條第2項規定。

(1)充分揭露而可據以實施要件以申請專利之新型為對象：

所謂新型說明應明確且充分揭露，係指新型說明之記載必須使新型所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解申請專利之新型內容，而以其是否可據以實施為判斷標準，倘達到可據以實施之程度，新型說明已明確且充分揭露申請專利之新型。所謂申請專利之新型，係指記載於申請專利範圍中請求保護之申請標的，新型說明是否符合充分揭露而可據以實施之要件，係以申請專利之新型為對象。新型專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準，解釋申請專利範圍時，並得審酌創作說明及圖式。審定時專利法第106條第2項定有明文。解釋申請專利範圍應以客觀合理方式解釋其文字之客觀意義，而非探求專利權人之主觀意圖。解釋申請專利範圍在探知申請人於申請當時記載於申請專利範圍之客觀意義，應以新型所屬技術領域中具有通常知識者，就文字於系爭專利申請時於相關技術領域，所被認知或瞭解範圍予以解釋，除非申請人於說明書中賦予文字特定之定義，否則應以所屬技術領域中之通常知識者，通常習慣之意義作為申請專利範圍中之文字意義，並應以內部證據為優先適用，就其專利說明書整體觀察，以瞭解其目的、作用及效果等理解該用語之意義，當內部證據無法清楚顯示其意義時，始參酌外部證據解釋之（參照最高行政法院104 年度判字第214 號、106 年度判字第351 號判決）。

- ①被告雖主張系爭專利請求項本質部分技術特徵之認定，主要參考先前技術、新型內容及實施方式後，整體來確認，系爭專利剪斷後，無法接收及收發電磁波為系爭專利之本質部分，此本質特徵無法從申請專利範圍之文字中分辨出來，被告以申請專利之新型本質作為對象，而進行充分揭露而可據以實施要件之審查云云。然新型說明應明確且充分揭露之規定，係指新型說明明確且充分揭露申請專利之新型，而解釋

申請專利範圍應以申請專利範圍為準。倘申請專利之新型本質部分，是被告解釋申請專利範圍時，審酌內部證據所得，應於原處分敘明其對系爭專利請求項1至3認為「何用語」文字不明確應予解釋，再敘明審酌內部證據後，對用語之解釋與理由，最後判斷系爭專利之新型說明，是否符合充分揭露而可據以實施之要件。查原處分未見有針對舉發聲明範圍之系爭專利請求項1至3，進行申請專利範圍解釋，逕以無法從申請專利範圍文字，分辨本質技術特徵為基礎，得出系爭專利之新型對應之新型說明，有違反充分揭露而可據以實施之要件之結論。準此，原處分審查有不當處。

②被告雖主張系爭專利請求項1「僅在鎖體及鎖栓相扣結後，電氣連接」技術特徵，為剪斷造成電路斷掉無法接收或發射電磁波之本質技術特徵，其為另一種敘述方式云云。惟依據系爭專利說明書第5頁第18至20行記載：要打開貨櫃門時，最普遍之作法，是直接將鎖栓剪斷。可知貨主或海關人員先將鎖具鎖扣於貨櫃門後，始有貨主、海關人員或第三人將鎖具剪斷之情形。系爭專利「僅在鎖體及鎖栓相扣結後，電氣連接」時點，是發生在前，被告主張剪斷後無法接收或發射電磁波時點，是發生在後。且將鎖栓剪斷是破壞鎖具開門之最普遍作法，非破壞鎖具開門之唯一方法。準此，兩者是不同時間點之不同事件，且分屬扣鎖及破壞鎖之不同行為動作與不同結果。

③系爭專利所欲解決問題，為海關工作人員對使用該貨櫃專用鎖之貨櫃登記及管理問題，並如何避免使用貨櫃專用鎖之貨櫃識別編號，被第三人輕易看到而複製，造成鎖體更換及貨櫃盜取更換無從發覺之問題，系爭專利請求項1至3之具識別及防假冒功能之鎖具，技術手段在於「識別電路之第一部分及第二部分間構成電氣連接，使得其可接收一識別主機所發射之主機電磁波，並可發射內含唯一識別碼之識別電磁波供識別主機接收」。此為本質技術特徵，無涉於封條被剪斷之電磁波發射及接收狀況。原處分逕行增加「電子式封條被剪

斷時，射頻識別裝置與天線裝置電連結中斷，電子式封條將不具有可發射識別電磁波之功能，即剪斷後無法接收或發射電磁波」為本質技術特徵，容有誤認。

(2)審查對象為專利權受到法律保護之範圍：

①系爭專利申請專利範圍，為系爭申請人將系爭專利說明書、圖式之技術內容揭露於社會公眾，所請求獲得專利權之排他權利的範圍，而充分揭露而可據以實施要件之審查，自應以申請人獲得專利權之受到法律保護之範圍為對象，課以申請人充分揭露之義務。申請人未盡充分揭露之義務，自無法賦予專利權，對於非屬申請人受到法律保護之範圍者，申請人並無對應之充分揭露之義務。

②被告固主張從舉發證據2~11，未見有天線迴路切斷與否作為電磁波接收與否的關鍵技術，可見此技術非屬習知技術，而屬系爭專利之核心本質技術特徵，系爭專利就本質技術特徵自負有說明書中一併揭露之義務云云。然專利權範圍以申請專利範圍為準，舉發證據2至11，係舉發人用以證明系爭專利請求項1至3不具新穎性或進步性之引證，原處分已認定舉發證據，不足以證明系爭專利請求項1至3不具新穎性或進步性，系爭專利請求項1至3所載之技術特徵，應已經具有與舉發證據區隔，且具有進步性之技術特徵。被告雖主張「天線迴路切斷與否作為電磁波接收與否」，惟此非系爭專利請求項1至3之技術特徵，原告就其未獲得專利權部分，並無對應之充分揭露之義務。原處分逕行增加非屬系爭專利請求項1至3「天線迴路切斷與否作為電磁波接收與否」技術特徵，容有誤認。

(3)不適用智慧財產案件審理法施行細則第34條規定：

新型說明是否符合充分揭露而可據以實施之要件，係以申請專利之新型為對象，判斷對於申請專利之新型，新型說明是否使該新型所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解其內容，並據以實施。

01 ①被告雖主張本院104年度民專上字第13號中間判決意旨，並
02 未排除電子封條剪斷後無法接收或發射電磁波，判決所述
03 「由於系爭專利請求項1 並未記載當識別電路遭破壞後，即
04 無法執行接收及發射功能之技術特徵，故本院於解釋申請專
05 利範圍時，不須將此部分納入」。僅是依申請專利範圍之字
06 面意義為合理解釋其範圍，此與專利法第26條第2及3項之要
07 件無關云云。然被告不僅逕行增加「天線迴路切斷與否作為
08 電磁波接收與否」、「當識別電路遭破壞後，即無法執行接
09 收及發射功能」技術特徵，認其為系爭專利請求項1至3之本
10 質部分。本院104年度民專上字第13號中間判決，對於系爭
11 專利之申請專利範圍解釋，已敘明請求項未記載之前開技術
12 特徵，解釋申請專利範圍時，不須將此部分納入，被告將不
13 納入曲解為未排除，不足為憑。且申請專利範圍與專利法第
14 26條第2及3項之要件相關，參諸93年版專利審查基準第二篇
15 第一章第2-1-5頁「發明說明是否符合充分揭露而可據以實
16 施之要件，係以申請專利之發明為對象」、第2-1-42頁「申
17 請專利範圍必須為發明說明及圖式所支持，係要求申請專利
18 範圍中每一請求項所記載」，已有明確規定，被告雖主張申
19 請專利範圍與專利法第26條第2及3項之要件無關云云，然其
20 主張實無可採。

21 ②原告雖主張應受本院104年度民專上字第13號民事判決拘束
22 云云。然民事訴訟與行政訴訟對證據之取捨與認定不盡相
23 同，民事訴訟判決結果不能拘束行政裁判，且民事訴訟之當
24 事人與本件之當事人不同，自無爭點效或智慧財產案件審理
25 法施行細則第34條適用。

26 ③參加人雖主張原處分所持理由業經確定判決審認，本案有爭
27 點效之適用；關於本案其餘爭點，復多經最高法院108年度
28 上字第783號判決審認，足徵原處分應無違誤為是云云。惟
29 參加人所述確定判決係原告另件發明專利之行政訴訟之判
30 決，其與本件系爭新型專利不同，該確定判決之標的為發明
31 專利公告第I292007號「電子封條」專利，本件標的為新型

專利公告第M264261號「具識別及防假冒功能之鎖具」，二案標的不同，申請專利範圍不同。確定判決與本件之當事人不同，況本件行政訴訟與該確定判決理由所需衡量之原因事實不同，兩案並非同一事件。系爭專利之新型目的，為利用鎖具之識別碼，方便一識別主機管理被鎖扣物，且更使識別主機能輕易辨別，鎖具本身是否遭到破壞或更換。並非以在電子封條被剪斷時，停止提供射頻識別功能，作為創作目的，且系爭新型專利請求項1至3均未記載「剪斷時停止提供射頻識別功能」技術特徵。是該確定判決據以判定該發明專利違反專利法第26條第2項至第4項規定之事實基礎，自與本件不同。縱前案判決業經確定並經最高法院108年度上字第783號判決審認，其於理由中所為之判斷，對於本案並無爭點效之適用。

六、請求項1至3未違反專利法第108條準用第26條第3項：

按申請專利範圍應明確記載申請專利之發明，各請求項應以簡潔之方式記載，且必須為發明說明及圖式所支持。新型準用之。審定時專利法第108條準用第26條第3項定有明文。申請人具體請求保護之新型，應記載於申請專利範圍，申請專利範圍應界定申請專利之新型；而申請專利範圍得包括一項以上之請求項，各請求項應以明確、簡潔之方式記載，且必須為說明書所支持。關於請求項應為說明書所支持，係要求每一請求項記載之申請標的，應根據說明書揭露之內容為基礎，倘新型所屬技術領域中具有通常知識者，參酌申請時之通常知識，利用例行之實驗或分析方法，即可由說明書揭露之內容，合理預測或延伸至請求項之範圍時，應認定請求項為說明書所支持，利用例行之實驗或分析方法時無法合理預測或延伸，應認定請求項未為說明書所支持(參照93年版專利審查基準第二篇第一章第2-1-25至2-1-44頁)。

(一)系爭專利說明書揭露第一至第三實施例：

系爭專利說明書揭露第一至第三實施例，三個實施例揭露「當鎖體插扣入鎖栓之環溝後，識別電路形成電氣連接並進

入可作動狀態」、「當鎖體插扣入鎖栓之栓桿後，識別電路形成電氣連接並進入可作動狀態」、「當鎖體插扣入鎖栓之栓桿後，識別電路形成電氣連接並進入可作動狀態」等三個具體實施方式，可實現「僅有在其鎖體與鎖栓相扣結，使得識別電路第一部分及第二部分構成電氣連接時，始會導致發射及接收電磁波」功能。準此，審酌系爭專利之說明書及圖式，系爭專利請求項1「僅在鎖體及鎖栓相扣結後，電氣連接，識別電路接收一識別主機所發射之主機電磁波，並根據主機電磁波所提供之能量發射內，含唯一識別碼之識別電磁波供識別主機接收」技術特徵，並無不明確或未為說明書所支持之情事，且系爭專利之說明書對於當鎖體及鎖栓相扣結後，識別電路會構成電氣連接，識別電路將可接收一識別主機所發射之主機電磁波，並根據主機電磁波所提供之能量發射內，含唯一識別碼之識別電磁波供該識別主機接收，已充分說明其具有使得貨櫃很容易被識別及管理、節省人力與時間、同時辨識被鎖扣物是否遭替換盜取等功效，故系爭專利請求項1至3，可充分由系爭專利說明書所載之內容及其實施例之總括內容獲得支持，符合審定時專利法第108條準用第26條第3項規定。

(二)在電子封條被剪斷時停止提供射頻識別功能非創作目的：

系爭專利非以「在電子封條被剪斷時，停止提供該射頻識別功能」為創作目的，系爭新型專利請求項1至3無須記載「剪斷時，停止提供射頻識別功能」技術特徵，且系爭專利說明書已記載三個具體實施方式，可實現「僅有在其鎖體與鎖栓相扣結，使得識別電路第一部分及第二部分構成電氣連接時，始會導致發射及接收電磁波」功能。

七、本判決結論：

綜上所述，系爭專利說明書未違反核准時專利法第108條準用第26條第2項規定，且系爭專利請求項1至3未違反核准時專利法第108條準用第26條第3項規定。是訴願決定與原處分認系爭專利請求項1至3違反上開規定，容有誤會。被告認定

系爭專利違反核准時專利法第108條準用第26條第2項至第4項，而作成請求項1至3舉發成立之行政處分，其於法未洽。訴願決定未加指摘而予維持，並僅以被告認定之相同因素，認定系爭專利請求項1至3違反上開規定，決定駁回訴願，容有違誤處。準此，原告據此請求撤銷訴願決定與爭議部分之原處分，為有理由，應予准許。

八、無庸審究部分說明：

因本件事證已明確，暨兩造其餘攻擊防禦方法，均與本件判決結果不生影響，爰不逐一論述，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為有理由，爰依智慧財產案件審理法第1條，行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。

中 華 民 國 111 年 1 月 20 日

智慧財產第一庭

審判長法 官 李維心

法 官 蔡如琪

法 官 林洲富

以上正本係照原本作成。

如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內向本院補提上訴理由書；如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。

上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟法第241條之1第1項前段），但符合下列情形者，得例外不委任律師為訴訟代理人（同條第1項但書、第2項）。

得不委任律師為訴訟代理人之情形	所 需 要 件
(一)符合右列情形之一者，得不委任律師為訴訟代理人	1. 上訴人或其法定代理人具備律師資格或為教育部審定合格之大學或獨立學院公法學教授、副教授者。 2. 稅務行政事件，上訴人或其法定代理人具備會計師資格者。

01

	3. 專利行政事件，上訴人或其法定代理人具備專利師資格或依法得為專利代理人者。
(二)非律師具有右列情形之一，經最高行政法院認為適當者，亦得為上訴審訴訟代理人	1. 上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親具備律師資格者。 2. 稅務行政事件，具備會計師資格者。 3. 專利行政事件，具備專利師資格或依法得為專利代理人者。 4. 上訴人為公法人、中央或地方機關、公法上之非法人團體時，其所屬專任人員辦理法制、法務、訴願業務或與訴訟事件相關業務者。
是否符合(一)、(二)之情形，而得為強制律師代理之例外，上訴人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出(二)所示關係之釋明文書影本及委任書。	

02

中 華 民 國 111 年 1 月 20 日

03

書記官 蔡文揚